



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0908-TRA-PI-

Solicitud de Inscripción de Marca de Ganado “DISEÑO ESPECIAL”

AGROPECUARIA BOCANADA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2014-928)

Marcas de ganado

VOTO No. 400-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las diez horas veinticinco minutos del doce de mayo de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Alfonso Gerardo Bolaños Alpízar, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad dos trescientos veintidós trescientos doce, actuando en representación de la sociedad **AGROPECUARIA BOCANADA S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las once horas cincuenta minutos treinta y nueve segundos del tres de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante solicitud de inscripción de Marca de Ganado presentado el veintitrés de mayo de dos mil catorce, el señor Joaquín Solís Alfaro, mayor, ganadero, titular



de la cédula de identidad dos trescientos tres ciento treinta y cuatro, solicitó al Registro de la



Propiedad Industrial la siguiente marca de ganado:

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las once horas cincuenta minutos treinta y nueve segundos del tres de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso “(...) *Se declara sin lugar la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de noviembre de dos mil catorce, el Licenciado Alfonso Gerardo Bolaños Alpízar presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



- 1.- Marca de ganado registro N° 2010-47862 propiedad de Hacienda La Lupita S.A con fecha de vencimiento el 29 de agosto de 2024 (ver folio 56)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. EN CUANTO AL ANÁLISIS DEL SIGNO SOLICITADO. Sobre el particular, tal y como ya ha señalado este Tribunal en otros votos, en el medio nacional, lo que se tiene establecido en la “Ley de Marcas de Ganado” es un sistema que permite identificar el ganado, sólo en función de la marca o señal impuesta por su propietario sobre el cuero del animal, y que su comparación o confrontación con otras marcas de ganado ya inscritas, sólo se puede realizar de manera visual.

De forma tal que, para proceder al cotejo entre dos o más marcas de ganado, ha de tenerse presente lo dispuesto por los artículos 2° párrafo segundo y 6° párrafo tercero de la citada Ley, según los cuales toda marca de ganado “(...) debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas”; que “En caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir”; y que “(...) se rechazará la inscripción si existiere anteriormente otra igual o con una semejanza que pudiere traer confusión”. De la literalidad de las disposiciones transcritas se desprende claramente, que para la calificación de semejanzas o el cotejo de dos o más marcas ha de tenerse presente que la solicitada sea clara, precisa y distinta de las ya registradas; se ha de proteger las ya inscritas; y si existe posibilidad de causar confusión por su semejanza con otra, deberá ser rechazada.

En el presente caso, el Registro rechazó la solicitud presentada, al cotejar la nueva solicitud con las marcas de ganado similares inscritas a favor de terceros, pues según consideró,



*“(…)ambas marcas tienen una apariencia semejante, la marca solicitada se diferencia en que al final de la línea recta hay dos líneas diagonales, pero debe tomarse en cuenta que la marca inscrita debe protegerse en todas sus posiciones, por lo que al poner la marca solicitada en la misma posición de la marca inscrita se puede determinar que las diferencias son mínimas, ésto provoca una **apariencia visual semejante,** por lo que se determina que existen más similitudes que diferencias entre ambos signos, es decir, se denota la ausencia del elemento de distintividad que debe contener una marca, ya que ambos signos están conformados por una figura muy similar, por lo que mencionando dicha diferencia, la cual es mínima se puede determinar que ambas marcas de ganado **tendrían una misma apariencia visual,** lo cual podría dar lugar algún riesgo de confusión para la identificación de semovientes ya que la marcación no solamente se hace para diferenciar a los semovientes en su zona de pastaje, sino también en lugares a donde son normalmente trasladados para su comercialización(…) es decir se denota la ausencia del elemento de distintividad que debe contener un signo marcario (...) es por esto que al aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor al existir signos marcarios casi idénticos que puedan relacionarse entre sí ...”*

Partiendo de lo anterior, este Tribunal considera que efectivamente, resultaría improcedente la coexistencia registral de la marca solicitada con la inscrita.

De la imagen completa de cada uno de los diseños insertas en el considerando primero de la resolución recurrida, derivan más semejanzas que diferencias, pues el signo solicitado está compuesto por el diseño siguiente:





Mientras que el diseño inscrito bajo el registro propiedad de **HACIENDA LUPITA S.A.** Como se puede analizar fácilmente, el signo solicitado está compuesto por un diseño de un círculo con una línea recta en la parte de abajo y al final de esta línea dos líneas diagonales, formando una sola figura, mientras que el diseño inscrito está compuesto por un círculo con una línea recta hacia arriba y al final de esta línea una línea curva o semicírculo, formando una sola figura, ambas marcas tienen una apariencia semejante, siendo las diferencias mínimas entre los signos, lo que provoca una apariencia visual similar, determinándose que existen más similitudes que diferencias entre los signos, careciendo de la distintividad requerida que debe contener un signo marcario para su inscripción, generándose riesgo de confusión para la debida identificación de los semovientes. En este sentido debe de tenerse presente el artículo 7 inciso b) y c), del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, el cual establece que se le debe dar más importancia a las diferencias que a las semejanzas, además de que deben examinarse en el modo, la forma y posición en que se solicita:

“Artículo 7º—**Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se observarán por parte del calificador, las siguientes reglas:

- b) Debe darse más importancia a las diferencias que a las semejanzas entre las marcas de ganado; siempre que en su conjunto tales diferencias permitan distinguir entre la marca de ganado inscrita y la solicitada.
- c) Las marcas deben examinarse en el modo, la forma y posición en que se solicita la inscripción, de modo que no podrán inscribirse marcas con las diferentes orientaciones de las ya inscritas, o con ciertos elementos que se le agreguen demás, que no le otorguen distintividad a la marca de ganado solicitada”



Al concluirse que la marca de ganado solicitada, presenta una evidente semejanza con el



signo inscrito bajo el registro N° 2010-47862 propiedad de de Hacienda La Lupita S.A, tal situación representa un motivo suficiente para que el Registro no autorice su inscripción, por lo que los agravios formulados por el apelante en su escrito de impugnación no pueden ser de recibo.

Las disposiciones normativas se orientan a evitar una posible confusión de signos marcarios que induzcan a error, al punto de que en caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita sobre la que se pretende inscribir, que si bien en este caso son dos marcas de ganado inscritas con signos similares, lo que conforme a la doctrina marcaria es totalmente incongruente, sí se puede detener cualquier otro signo que se confunda con los inscritos, tal como el caso que se analiza, todo en aras de la seguridad jurídica marcaria.

Por todo lo expuesto, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Alfonso Gerardo Bolaños Alpízar, actuando en representación de la sociedad **AGROPECUARIA BOCANADA S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las once horas cincuenta minutos treinta y nueve segundos del tres de noviembre de dos mil catorce, la cual se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Alfonso Gerardo Bolaños Alpizar, actuando en representación de la sociedad **AGROPECUARIA BOCANADA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las once horas cincuenta minutos treinta y nueve segundos del tres de noviembre de dos mil catorce, la cual se confirma, rechazando la inscripción de la marca de ganado solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marca de Ganado

TG. Registro de Marca de Ganado

TNR. 00.72.77

Marcas en trámite de inscripción

TE: Marcas inadmisibles por derecho de tercero

TNR. 00.41.26